

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 406106 / KG ZA 11-1284

Vonnis in kort geding van 11 januari 2012

in de zaak van

[X],
wonende te 's-Gravenhage,
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
advocaat mr. A.J.F. Gonesh te 's-Gravenhage,

tegen

[Y],
wonende te 's-Gravenhage,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
advocaat mr. G.H. Fijma te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna [X] en [Y] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 november 2011;
- de akte overlegging producties zijdens [X] met 13 producties;
- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie zijdens [Y] met 11 producties;
- een kostenopgave zijdens [X];
- de mondelinge behandeling van 21 december 2011;
- de pleitnota van [X].

1.2. Prealabel heeft [X] bezwaar gemaakt tegen de eerst op 20 december 2011 bij de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie ingediende producties van [Y]. [X] heeft daarbij opgemerkt dat de producties conform de aanwijzing van de voorzieningenrechter uiterlijk op 14 december 2011 dienden te worden ingediend. Bovendien, zo heeft de raadsman van [X] betoogd, zijn de producties dusdanig laat aan hem gefaxt, dat hij niet in de gelegenheid is geweest deze met zijn cliënt te bespreken. [Y] heeft verweer gevoerd en gesteld dat de producties niet eerder beschikbaar waren. De voorzieningenrechter heeft de zitting geschorst en heeft zich beraden over de vraag in hoeverre en bij welke producties [X] redelijkerwijs in zijn verdediging zal zijn geschaad. Op basis daarvan heeft de voorzieningenrechter beslist dat de producties zijdens [Y] met

nummer 2, 3 en 5 geheel buiten beschouwing zullen blijven en productie 4 gedeeltelijk, namelijk ten aanzien van de Kubus-lijst. De overige producties heeft de voorzieningenrechter toegestaan.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [Y] heeft in 1994 een lunchroom geopend aan de Wagenstraat 117 te 's-Gravenhage, genaamd 'Sallywags the Tearoom'. Nadien is de naam gewijzigd in 'Sallywags Lunchroom'.

2.2. [X] is op 15 juni 2000 in dienst getreden bij Sallywags Lunchroom.

2.3. In 2002 heeft [Y] een restaurant geopend aan de Wagenstraat 144 te 's-Gravenhage, genaamd 'Sallywags The Restaurant'. Overdag runde [Y] de lunchroom, 's avonds het restaurant.

2.4. In 2007 besloot [Y] de lunchroom te verkopen. Vanwege de goede samenwerking met [X] heeft [Y] de lunchroom aan [X] verkocht en overgedragen. [X] heeft de lunchroom per 1 maart 2007 overgenomen voor een bedrag van €85.000,- (waarvan een gedeelte niet werd opgenomen in de overeenkomst tot overdracht). [Y] en [X] hebben hun afspraken weergegeven in een overeenkomst, welke voor zover van belang en letterlijk weergegeven luidt:

“Sale of Sallywags – The lunchroom

I [Y] (204406511) spinozastraat 44. The Hague has of the 1st of March 2007, sold the goodwill of 15years and inventory to [X] for the sum of Euros 35,000.00

- 1. This is on the basis that the Lunchroom will not open for dinner to compete with the Restaurant at anytime, as its on the same street (144).*
- 2. Sallywags of Scallys the name belongs to [Y] and cannot be used for other projects without my consent any where in the World.*
- 3. The sale price has been discussed and agreed on a fixed term of payment see No.4.*
- 4. 1st April 2007 Euros 10,000.00 and then 1st May 2007 Euros 10,000.00 and then 1st June 2007 Euros 15,000.00.*
- 5. I will be available for the next 6 to 12 months to assist [X] where needed and look forward to making Sallywags The Lunchroom more successful.”*

2.5. [Y] en [X] zijn na ondertekening van deze overeenkomst samen naar de Kamer van Koophandel gegaan om Scallywags the Lunchroom op naam van [X] te laten stellen. De lunchroom is per 1 maart 2007 onder de naam ‘Scally’s’ ingeschreven op naam van [X].

2.6. [X] is houder van het Beneluxwoordmerk ‘Scally Wags’, aangevraagd op 15 februari 2011 en ingeschreven op 10 mei 2011 voor diensten in de klasse 43 (Lunch- en tearoom; restauratie (bereiden van voedsel en drank)).

2.7. [Y] heeft een link geplaatst op de website www.scallywagsrestaurants.com welke de bezoeker die op zoek is naar Scallywags automatisch doorleidt naar www.kensington.me, de website die [Y] gebruikt voor een lunchroom die hij exploiteert elders in 's-Gravenhage. Ook heeft hij geïnteresseerden in Scallywags lunchroom geïnformeerd dat Scallywags lunchroom niet meer bestaat of is verhuisd. Naar aanleiding daarvan heeft [X] een kort geding opgestart op 7 maart 2011, waarbij partijen een schikking hebben getroffen. [Y] heeft daarbij verklaard de website aan te passen en zich niet meer schuldig te zullen maken aan het wekken van de suggestie dat Scallywags lunchroom niet meer bestaat of is verhuisd.

3. Het geschil in conventie

3.1. [X] vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad, [Y] verbiedt de handelsnaam ‘Scallywags The Restaurant’ te gebruiken, danwel een andere handelsnaam met daarin het element ‘Scallywags’ te gebruiken en [Y] te verbieden gebruik te maken van de domeinnaam www.scallywagsrestaurants.com, danwel www.scallywagsrestaurants.com/tearoom2. Een en ander op straffe van een dwangsom en onder voldoening van de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.2. [X] voert als grondslag van zijn vorderingen aan dat de overname van de (goodwill van de) lunchroom tevens behelsde de overdracht van de handelsnaam ‘Scallywags lunchroom’ en de domeinnaam www.scallywagsrestaurants.com, zodat gebruik van de handelsnaam en/of domeinnaam inbreuk op het handelsnaamrecht oplevert in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet. Daarnaast voert [X] aan dat het gebruik door [Y] van de handelsnaam ‘Scallywags The Restaurant’ en de domeinnaam onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW. Tenslotte baseert [X] zijn vordering op inbreuk op zijn merkrechten volgens artikel 2.20 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna: ‘BVIE’.

3.3. [Y] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. [Y] vordert – samengevat – uitvoerbaar bij voorraad dat de voorzieningenrechter [X] gebiedt het gebruik van de handelsnaam ‘Scally Wags’ dan wel ‘Scallywags’ te staken en gestaakt te houden, alsmede [X] beveelt de toevoeging “our nickname is Scally’s” van het bedrijfspand te verwijderen, alsook de domeinnaamregistraties te verwijderen, één en ander op straffe van een dwangsom en onder voldoening van de kosten van het geding conform artikel 1019h Rv.

4.2. [X] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

Bevoegdheid

5.1. Ambtshalve – voor zover deze zaak een merkenrechtelijke grondslag heeft – overweegt de voorzieningenrechter dat hij volgens artikel 4.6 BVIE bevoegd is omdat gedaagde in het arrondissement van deze rechtbank woonplaats heeft.

Rechthebbende op de naam ‘Sallywags’

5.2. Partijen strijden over de inhoud van de gemaakte afspraak in de in 2.4 geciteerde overeenkomst ten aanzien van wie rechthebbend is op de handelsnaam ‘Sallywags’. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, niet kan worden beantwoord op grond van alleen een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.¹ [X] heeft gesteld dat hij deze afspraak zo heeft opgevat dat de handelsnaam ‘Sallywags’ samen met de lunchroom aan hem zou zijn overgedragen, maar dat hij niet het recht heeft de handelsnaam te gebruiken voor andere projecten waar dan ook ter wereld. [Y] heeft daarentegen gesteld dat de bedoeling juist was dat het recht op de naam Sallywags (en Sally’s) bij hem zou blijven en dat [X] onder de naam ‘Sally’s’ verder zou gaan.

5.3. Naar voorlopig oordeel kan uit de schriftelijke weergave van de afspraken, met name zoals die zijn verwoord in punt 2 van de onder 2.4 geciteerde overeenkomst, anders dan [X] meent, niet worden opgemaakt dat de handelsnaam ‘Sallywags’ al dan niet met aanvulling ‘lunchroom’ aan [X] is overgedragen. Nergens staat dat dit de bedoeling of afspraak was, laat staan dat [Y] de naam niet meer mocht gebruiken. Integendeel, er staat juist dat de naam Sallywags aan [Y] toebehoort. Ter zitting heeft [X] verklaard dat bij het aangaan van de overeenkomst en bij de inschrijving bij de KvK hem door [Y] is gezegd dat [Y] nog de naam Sallywags zou blijven gebruiken voor zijn restaurant, maar dat hij naar het buitenland zou gaan en het restaurant zou gaan verkopen en dat het restaurant dan niet meer Sallywags zou heten. [Y] heeft ter zitting aangegeven juist nimmer te hebben toegezegd de naam niet meer te zullen gebruiken, dat hij aan de naam gehecht was en ook niet heeft gezegd de naam over te zullen dragen. Dit betekent dat voorshands niet is vast komen te staan dat het de bedoeling van partijen was, danwel [X] daarvan gerechtvaardigd mocht uitgaan, dat [X] de naam overgedragen zou krijgen. Gelet hierop, alsmede de schriftelijke neerlegging van de afspraken die voorshands de andere kant op wijst, is [X] er niet in geslaagd deze stelling aannemelijk te maken. Voor nader bewijs in de vorm van getuigenverhoren, waaruit dit eventueel alsnog zou kunnen blijken, leent een kort geding zich niet.

¹ Haviltex formule, HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (*Ermes/Haviltex*)

5.4. Hierbij komt dat uit de gedragingen van partijen na overname van de lunchroom voorshands evenmin blijkt dat het de bedoeling van partijen was dat [Y] de handelsnaam 'Sallywags' aan [X] overdroeg. Een aanwijzing dat dit niet de bedoeling van partijen was, is voorshands oordelend het feit dat [Y] de handelsnaam bleef voeren voor het restaurant, waartegen [X] kennelijk pas na enkele jaren bezwaar is gaan maken. Een verdere aanwijzing is te vinden in het feit dat [X] de lunchroom in het Handelsregister inschreef onder de handelsnaam 'Sally's', hetgeen overeenkomt met de lezing van [Y] dat [X] die naam mocht gebruiken (kennelijk een toestemming bedoeld in punt 2 van de overeenkomst) maar niet 'Sallywags'. [X] heeft weliswaar betoogd dat hij dit enkel deed omdat de handelsnaam 'Sallywags' al stond ingeschreven en de Kamer van Koophandel inschrijving van de door hem gewenste naam met 'Sallywags' daardoor verhinderde, maar de voorzieningenrechter kan zonder nadere onderbouwing – die ontbreekt – en in het licht van de bestrijding door [Y] niet uitgaan van de juistheid daarvan. Ook wreekt zich dat niet aannemelijk is gemaakt door [X] dat hij de naam 'Sallywags' voortdurend sinds de overdracht zou hebben gevoerd, gelet op de bestrijding daarvan door [Y].

5.5. Samenvattend is naar voorlopig oordeel niet vast komen te staan dat [Y] de handelsnaam 'Sallywags' of 'Sallywags lunchroom' heeft overgedragen aan [X]. [X] heeft niet gesteld dat hij op basis van punt 2 van de overeenkomst een exclusief gebruiksrecht van 'Sallywags' had gekregen. [Y] is derhalve gerechtigd gebruik te maken van die handelsnaam, zonder dat [X] zich daar tegen kan verzetten. De vordering gegrond op het handelsnaamrecht zal dientengevolge worden afgewezen. Van overig onrechtmatig handelen van [Y] is de voorzieningenrechter voorshands niet gebleken. Evenmin kan [X] zich op basis van zijn merkrechten verzetten tegen het gebruik van de oudere handelsnaam door [Y].

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Ervan uitgaande dat het recht op de handelsnaam 'Sallywags lunchroom' niet is overgegaan op [X] toen hij de lunchroom overnam, is [Y] de handelsnaamrechthebbende ten aanzien van 'Sallywags'.

6.2. Tussen partijen is in confesso dat met het voeren van de handelsnaam 'Sallywags lunchroom' verwarring te duchten is ten opzichte van 'Sallywags' of 'Sallywags the restaurant', zodat de inbreuk door [X] voorshands vaststaat. Zoals hiervoor reeds is overwogen, heeft [X] niet gesteld dat hij op basis van punt 2 van de overeenkomst een (exclusief) gebruiksrecht van 'Sallywags' had gekregen.

6.3. De vordering van [Y] die ziet op het staken van het gebruik van de handelsnaam 'Sallywags' of 'Sally Wags' zal derhalve worden toegewezen. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de termijn waarbinnen [X] aan de veroordeling moet voldoen worden gesteld op drie weken na betekening van dit vonnis. Voorts zij voor de duidelijkheid overwogen dat het verbod nadrukkelijk niet ziet op gebruik door [X] van de naam 'Sally's' daar [Y] ter zitting heeft aangegeven dat [X] die naam mocht gebruiken.

6.4. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat deze wordt gesteld op €750,- voor iedere dag dat niet aan de hierna te formuleren veroordeling wordt voldaan en dat deze wordt gemaximeerd op €75.000,-.

6.5. De vordering ten aanzien van het gebruik van de toevoeging 'Our nickname is Scally's' zal evenwel worden afgewezen, aangezien [Y] niet heeft toegelicht waarom dit onrechtmatig zou zijn gegeven dat [X] de naam 'Scally's' mag gebruiken.

6.6. Ambtshalve zal de termijn als bedoeld in 1019i Rv worden gesteld op 6 maanden na heden.

In conventie en reconventie

6.7. [X] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding, conform de onbestreden opgave van [Y] een bedrag van €5.500,-. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat deze kosten in gelijke delen over de conventie en reconventie te verdelen zijn. De kosten in conventie zijn voorts te vermeerderen met het door [Y] betaalde griffierecht ad €260,-.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie

7.1. wijst de vorderingen af;

7.2. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 3.010,-;

7.3. bepaalt dat [X] wettelijke rente verschuldigd is over het bedrag genoemd in 7.2 als dat niet binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis is voldaan;

7.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

In reconventie

7.5. verbiedt [X] binnen drie weken na betekening van dit vonnis de handelsnaam 'Scallywags' dan wel 'Scally Wags' of een handelsnaam met daarin het element 'Scallywags' nog langer te gebruiken, waaronder het gebruik op het bedrijfspand, in documenten en op goederen, alsmede het gebruik van de handelsnaam in een domeinnaam, met dien verstande dat het [X] wel is toegestaan de naam 'Scally's' te gebruiken;

7.6. bepaalt dat [X] voor iedere dag of gedeelte van een dag dat hij in strijd handelt met het onder 7.3 bepaalde aan [Y] een dwangsom verbeurt van €750,-, tot een maximum van €75.000,-;

7.7. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 2.750,-;

7.8. bepaalt dat [X] wettelijke rente verschuldigd is over het bedrag genoemd in 7.7 als dat niet binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis is voldaan;

-
- 7.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
 - 7.10. wijst het meer of anders gevorderde af;
 - 7.11. bepaalt de termijn als bedoeld in 1019i Rv op 6 maanden na heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 11 januari 2012.